

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 102146 in Sachen

Choki Ab
Skoklostervägen 89
746 96 Skokloster
SE-Schweden

Antragstellende Partei

vertreten durch

Weinmann Zimmerli
Apollostrasse 2
8032 Zürich

gegen

HUSKY CZ s.r.o.
Hutská 2985
CZ-141 00 Praha 4
CZ-Tschechische Republik

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 821742 - HUSKY ((fig.))



Gestützt auf Art. 35a ff. i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 24a ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Am 26. Juli 2021 reichte die antragstellende Partei gegen die internationale Registrierung Nr. 821742 «HUSKY ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren teilweise Löschung hinsichtlich nachgenannter Waren.

Klasse 18: Sacs à dos, sacs, en particulier sacs de sport;

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier vêtements de sport, bonneterie, vêtements en cuir, gants de ski, chaussures de sport.

2. Mit sog. «Déclaration en application de la règle 23bis 1) » der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (GAFO, SR 0.232.112.21) vom 30. Juli 2021 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG, innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen. Innert Frist wurde keine Eingabe gemacht.
3. Mit Verfügung vom 5. November 2021 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
4. Auf die einzelnen Ausführungen der antragsstellenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
2. Der Löschantrag kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG). Gegen die am 09.12.2008 international registrierte (sog. désignation postérieure) und der Schweiz am 05.02.2009 notifizierte angefochtene Marke wurde keine vorläufige Schutzverweigerung erlassen. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 26. Juli 2021, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
3. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
4. Die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, hat innert der vom Institut angesetzten Frist kein Zustelldomizil bezeichnet, weshalb das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt wurde und nachfolgend der Ausschluss der antragsgegnerischen Partei vom Verfahren verfügt wird (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} GAFO über die WIPO eröffnet.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).

2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Löschantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.
3. Macht die antragsgenerische Partei, wie vorliegend, von ihrem Recht, sich zum Löschantrag vernehmen zu lassen, keinen Gebrauch, prüft das Institut lediglich, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrages, d.h. in casu für den Zeitraum zwischen dem 26. Juli 2016 und dem 26. Juli 2021, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 2). Sofern dies zutrifft, wird dem Antrag stattgegeben und die Marke (im Umfang des Löschantrags) gelöscht, ohne dass ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet und er Antragsgegnerin Gelegenheit geboten würde, den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. in diesem Sinn: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

IV. Materielle Beurteilung

A. Löschungsgründe wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

B. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenützttem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eignen sich gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative Rechercheergebnisse (BGer 4A_299/2017, E.4.1. ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).

Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist naturgemäss bedeutend schwieriger zu beweisen als deren Gebrauch (vgl. BGer 4A_515/2017, 3. 2.3.2 und Botschaft zum MSchG vom 21.11.1990, BBI 1991 I 1, S. 26).

3. Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtsgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.).
4. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
5. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
6. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG).
7. Eine Marke ist grundsätzlich so benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend geltend (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
8. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
9. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
10. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch beziehungsweise Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter

aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).

11. Vorliegend ist lediglich zu prüfen, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 26. Juli 2016 und dem 26. Juli 2021 glaubhaft gemacht hat (vgl. III Ziff. 3 hiervor).
12. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei folgende Belege ins Recht:
 - Recherchebericht SMD Group vom 22.07.2021 (Beilage Nr. 2).
13. Die antragstellende Partei führt sinngemäss aus, dass sie vorab eigene Recherchen zum Gebrauch im Zusammenhang mit Waren der Klassen 18 und 25 durchgeführt habe. Sie konnte keinen Gebrauch feststellen (Antrag, Ziff. 6).

In der Folge habe sie durch das etablierte Rechtsinstitut SMD Group eine Recherche zum Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz und in Deutschland durchführen lassen (Beilage Nr. 2). Um Überraschungen zu vermeiden, wurde Deutschland von Anfang an in die Recherche miteinbezogen (Antrag, Ziff. 7).

Die Antragsgegnerin sei eine tschechische Gesellschaft mit Sitz in Prag. Zum wesentlichen Gesellschaftszweck gehöre der Vertrieb von Outdoor-Sportausrüstung und –Sportbekleidung (Antrag, Ziff. 8, Ziff. 1 und II der Beilage Nr. 2). Gemäss Angaben auf der Hauptwebseite huskycz.cz können Waren der angefochtenen Registrierung nach Tschechien und in die Slowakei geliefert werden. Zudem können Waren der angefochtenen Marke in eigenen Verkaufsläden in Tschechien und bei Zwischenhändlern in Tschechien erworben werden. Daneben werden auch Drittmarken angeboten wie Lafuma und Bennon. Auf der Hauptwebseite der Antragsgegnerin finden sich jedoch keinerlei Hinweise über die Verfügbarkeit der «HUSKY (fig.)»-Warenpalette in der Schweiz oder in Deutschland.

Ein Studium weiterer Webseiten, welche auf die Antragsgegnerin registriert sind, förderte ebenfalls keinerlei Hinweise betreffend die Schweiz oder Deutschland zu Tage. Die EU-spezifische Webseite huskyeu.eu enthalte keinen Online-Shop, entsprechend können keine Waren gekauft oder bestellt werden. Die EU-spezifische Webseite enthalte aber eine Liste europäischer Vertriebspartner der Antragsgegnerin, darunter Husky Outdoor Leipzig, in Leipzig DE. Schweizerische Vertriebspartner finden sich nicht auf der Liste. Am Telefon bestätigte ein Mitarbeiter der Antragsgegnerin, dass diese in der Schweiz keine Vertriebspartner habe. Bestellungen aus der Schweiz würden durch die Husky Outdoor Leipzig GbR bearbeitet, wobei Rucksäcke und Sportbekleidung unter der angefochtenen Registrierung überhaupt nicht verkauft werden (Antrag, Ziff. 9; Ziff. II 1 mit Verweis auf Anhänge 3, 5, 6 und 9 sowie Ziff. III der Beilage Nr. 2).

Beim Studium der auf die Husky Outdoor Leipzig GbR lautenden Webseiten fällt auf, dass das «HUSKY (fig.)»-Logo in von der Registrierung abweichenden Form gebraucht werde, womit unklar sei, ob dies überhaupt eine rechtserhaltende Benutzung darstelle, unabhängig von einem Bezug zu spezifischen Waren (Antrag, Ziff. 10; Ziff. II mit Verweis auf Anhang 14 der Beilage Nr. 2).

Die Husky Outdoor Leipzig GbR vertreibe (über ihren Onlineshop) zwar Rucksäcke und Sportbekleidung, also Waren der Klassen 18 und 25, jedoch ausschliesslich solche anderer Marken. Rucksäcke und Sportbekleidung unter der angefochtenen Registrierung würden sich hingegen keine finden (Antrag, Ziff. 11; Ziff. II der Beilage Nr. 2). Eine telefonische Auskunft bei der Husky Outdoor Leipzig GbR habe ergeben, dass Rucksäcke und Sportbekleidung unter der angefochtenen Marke tatsächlich nicht verkauft werden (Antrag, Ziff. 11; Ziff. II der Beilage Nr. 2).

Eine Archivsuche in veralteten Webseiten der Outdoor Leipzig GbR zeige, dass Rucksäcke unter der angefochtenen Marke schon im Januar 2015 von der Liste der verfügbaren Waren entfernt wurden. Schon damals hiess es bei vielen dieser Rucksäcke «nicht mehr lieferbar». Regenponchos mit der angefochtenen Marke wurden bis 2018 beworben, wobei diese ausnahmslos schon damals nicht mehr lieferbar waren

(Antrag, Ziff. 12, Ziff. II mit Verweis auf Anhänge 17 und 18 der Beilage Nr. 2).

Zwischen 2010 und 2012 seien kurzzeitig über einen schweizerischen Zwischenhändler Rucksäcke und Sportbekleidung unter der angefochtenen Marke in der Schweiz angeboten worden. Die Informationen hierzu seien jedoch spärlich. Auch telefonisch seien keine weiteren stichhaltigen Informationen hierzu zu erlangen gewesen. Vor allem liege dies schon mehr als 5 Jahre zurück, womit ein allfälliger Gebrauch im damaligen Zeitpunkt unbeachtlich sei (Antrag, Ziff. 13; Ziff. III der Beilage Nr. 2).

Zusammenfassend ergebe sich, dass gestützt auf den Recherchebericht nicht von einem rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marke für die beanstandeten Waren der Klassen 18 und 25 ausgegangen werden könne.

14. Der Recherchebericht ist in Englischer Sprache verfasst. Gemäss dem Grundsatz der freien Sprachwahl kann die Antragstellerin nach ihrer Wahl eine der vier Amtssprachen benutzen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.8 und 5.8.2). Reicht eine Partei – wie in casu – Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das Institut eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung der Richtigkeit verlangen (Art. 3 Abs. 2 MSchV) oder mit dem Einverständnis der anderen Partei darauf verzichten (Art. 33a Abs. 3 VwVG). Das Institut ist der Auffassung, dass es in casu nicht nötig war, eine Übersetzung des Textes zu verlangen, da sich die Benutzungsrecherche nicht auf technische Tatsachenfragen bezieht, welche vertiefte Englischkenntnisse benötigen würden. Zudem hat sich die antragsgegnerische Partei nicht vernehmen lassen.
15. Die Benutzungsrecherche vom 22. Juli 2021 (Beilage Nr. 2) belegt die von der antragstellenden Partei vorgetragene und belegte Begründung der Wahrscheinlichkeit der Nichtbenutzung der Marke «HUSKY (fig.)» in der Schweiz:

Die Gutachter kommen zum Schluss, dass keine Hinweise gefunden wurden, dass die Antragsgegnerin die angefochtene Marke in der Schweiz benutzt (vgl. Fazit, S. 7 der Beilage Nr. 2).

Die Antragsgegnerin ist eine tschechische Gesellschaft mit Sitz in Prag. Zum wesentlichen Gesellschaftszweck gehört der Vertrieb von Outdoor-Sportausrüstung und –Sportbekleidung (Antrag, Ziff. 8, Ziff. 1 und II der Beilage Nr. 2). Gemäss Angaben auf der Hauptwebseite huskycz.cz können Waren der angefochtenen Registrierung nach Tschechien und in die Slowakei geliefert werden. Auf der Hauptwebseite der Antragsgegnerin finden sich jedoch keinerlei Hinweise über die Verfügbarkeit der «HUSKY (fig.)»-Warenpalette in der Schweiz. Die Tatsache, dass zwischen 2010 und 2012 kurzzeitig über einen schweizerischen Zwischenhändler Rucksäcke und Sportbekleidung unter der angefochtenen Marke in der Schweiz angeboten worden sind (vgl. Ziff. III der Beilage Nr. 2), hilft in casu nicht weiter. Die spärlichen Informationen dazu lassen nicht auf einen ernsthaften Gebrauch der angefochtenen Marke in der relevanten Zeitspanne vom 26.7.2016 bis zum 26.7.2021 in der Schweiz schliessen. Indem der Verkauf bereits vor der in casu massgebenden Periode wiedereingestellt wurde, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass in subjektiver Hinsicht die Absicht besteht, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen (vgl. hierzu BVGer B-2597/2020 E. 10.2.1, Universal Genève). Sowohl auf den eigenen Webseiten (www.huskycz.cz, www.modio.cz/husky, www.huskycaravan.cz, www.specialistanoutdoor.cz, www.huskyeu.eu, www.husky-onlinestore.de, husky-sachsen.de, husky-outdoor.de, cima-huscy.de) als auch sonst im Internet (www.n-media.ch, facebook, instagram, youtube) finden sich keine Hinweise darauf, dass die angefochtene Marke für Waren der Klassen 18 und 25 in der Schweiz vermarktet wurde oder wird (Ziff. II 1 mit Verweis auf Anhänge 3, 5, 6 und 9 sowie Ziff. III der Beilage Nr. 2). Auch telefonische Anfragen sowohl in der Tschechei als auch in Leipzig, Deutschland, und bei der Mienz Media in Basel bestätigen, dass die angefochtene Marke weder in der Schweiz noch in Deutschland nicht vertrieben wird (Antrag, Ziff. 11; Ziff. II der Beilage Nr. 2). Gemäss der Antragstellerin wurde Deutschland von Anfang an in die Recherche miteinbezogen, um Überraschungen zu vermeiden (vgl. Antrag, S. 7). Der Recherchebericht kommt denn auch zum Schluss, dass die angefochtene Marke auch in Deutschland nicht gebraucht wurde. Es trifft zwar zu, dass der eventuelle Gebrauch der Marke in Deutschland gemäss Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland als rechtserhaltend angesehen werden kann (vgl. Ziff. 8). Dieser Nachweis lastet jedoch nicht auf der Antragstellerin, sondern auf dem Markeninhaber. Dieser hätte die Möglichkeit, einen eventuellen Gebrauch der angefochtenen Marke in Deutschland glaubhaft zu machen. Somit kann die Frage eines eventuellen Gebrauchs der angefochtenen Marke in Deutschland vorliegend

offengelassen werden.

16. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Person und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die antragstellende Partei hat anhand der Beilagen des Löschantrags glaubhaft gemacht und das Institut kommt daher zum Schluss, dass die angefochtene Marke im hier massgebenden Zeitraum in der Schweiz für die Waren der Klassen 18 und 25 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Anzeichen für eine anderweitige Schlussfolgerung gibt es nicht. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke «HUSKY (fig.)» für die Waren der Klassen 18 und 25 vorliegt; die fehlende Benutzung erscheint plausibler als die Benutzung der Marke (vgl. hierzu BVGer B-2597/2020, E. 6.1.2, Universal Genève).
17. Das Institut hält daher fest, dass vorliegend der Tatbestand des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG erfüllt ist und die antragsgegnerische Partei infolgedessen ihr Markenrecht für die Waren der Klassen 18 und 25 verloren hat. Das Gesuch wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG e contrario) und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 821742 «HUSKY ((fig.))» der Schutz in der Schweiz nach Art. 35 lit. e MSchG wegen Nichtgebrauchs für sämtliche Waren der Klassen 18 und 25 verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Löschantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Auf die Frage nach der Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemäss Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemäss auf die Parteientschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschädigung die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnötiger Aufwand bzw. unnötige Kosten nicht entschädigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 übersteigen.
5. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 für die Vertretung als angemessen.
6. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend relevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von Euro 500.00 (d.h. von CHF 520.00 zum Tageskurs von 1.04 CHF vom 26.01.2022) entschädigt werden (vgl. Schreiben der Antragstellerin vom 26.01.2022). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen.

Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'520.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 102146 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.821742 «HUSKY ((fig.))» wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klassen 18 und 25 definitiv verweigert [sog. Invalidation selon la règle 19 du règlement d'exécution commun].
4.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'520.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr sowie der Kosten für die Benutzungsrecherche) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} GAFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 1. Februar 2022

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).